

*Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale*

I MARCHI NEL METAVERSO ATTUALITÀ E PROSPETTIVE

Luca F. Manfroì Giancarlo
Milano, 19 maggio 2022



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

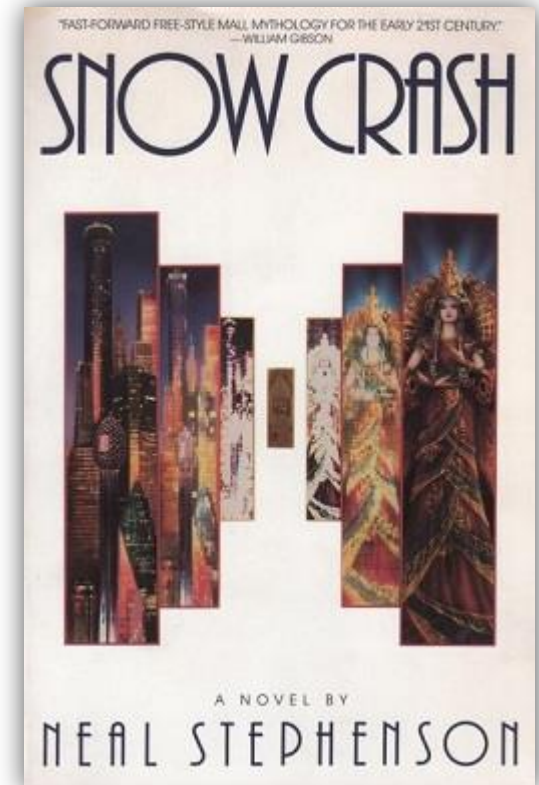
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

METAVERSO - DEFINIZIONE



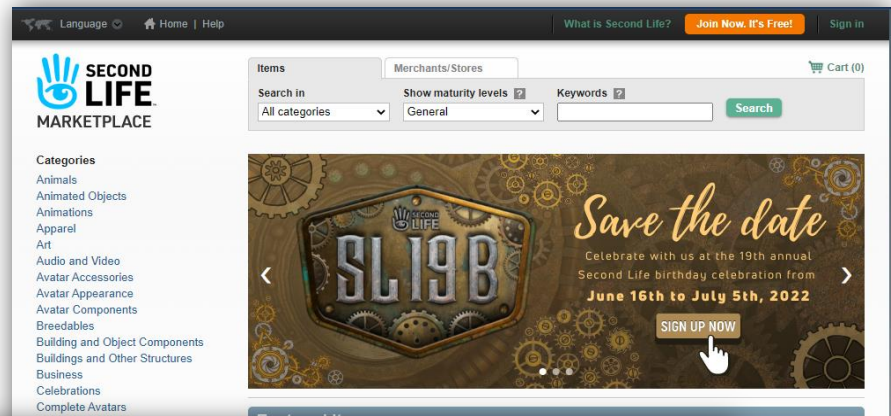
Metavèrso s. m. – Termine coniato da Neal Stephenson nel romanzo cyberpunk Snow crash (1992) per indicare uno **spazio tridimensionale** all'interno del quale **persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar personalizzati**. Il metavèrso viene descritto come un **enorme sistema operativo**, regolato da demoni che lavorano in background, **al quale gli individui si connettono trasformandosi a loro volta in software che interagisce con altro software** e con la possibilità di condurre una **vita elettronica autonoma**



METAVERSO - ESISTEVA PRIMA DI OGGI?



2003 - OGGI



METAVERSO E REALTÀ VIRTUALE

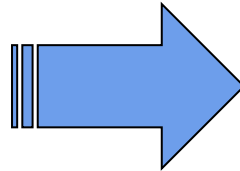
Metaverso e “realtà virtuale” sono nella sostanza il medesimo spazio informatico tridimensionale con l’unica differenza che se la realtà virtuale è uno spazio predefinito e a cui accedere, il Metaverso è ad oggi pensato (e venduto) come un ambiente totalmente personalizzabile ed in divenire a seconda dei desideri e delle interazioni dell’utente.



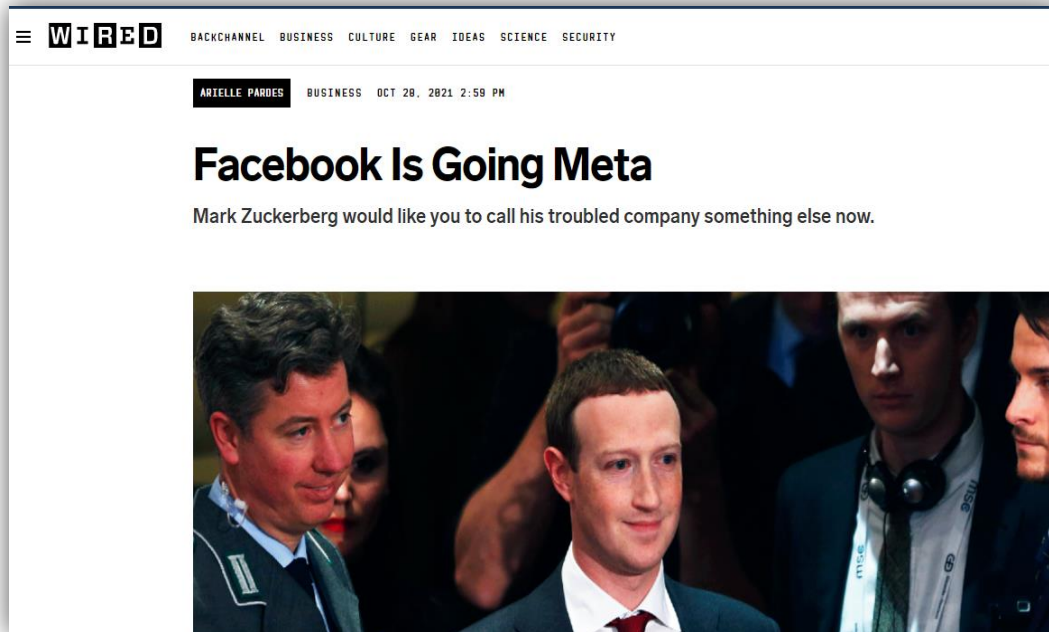
METAVERSO - PERCHÉ' NEL 2022?

28-12-2021

facebook



Meta Platforms Inc.



La «crisi» del business di Facebook porta la società a cercare nuovi modi per trarre profitto dalle esistenti Attività «social» in una nuova forma

METAVERSI - SONO GIÀ QUI



METAVERSI - SONO GIÀ QUI



HORIZON WORLDS è il nome dato da Meta Platforms al proprio metaverso nel quale l'utente accede attraverso apparati per la visione ed interazione con gli ambienti virtuali.



METAVERSO - FINE COMMERCIALE

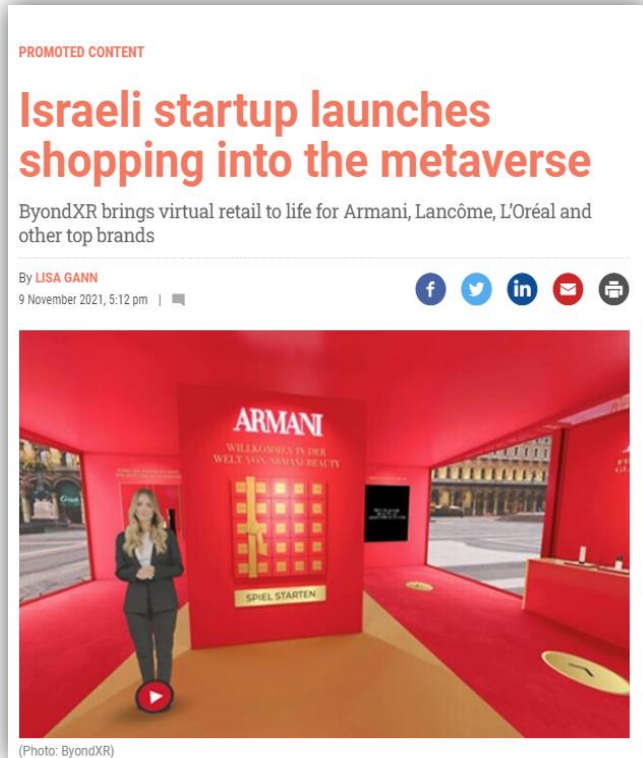
Nel metaverso i titolari di marchi hanno l'opportunità di fornire i propri prodotti e/o servizi attraverso un "nuovo" terreno di gioco sempre legato alle interazioni sociali come i tradizionali social network.

Il metaverso è senza dubbio un ulteriore veicolo di marketing e pubblicità nonché un nuovo mercato per vendere/fornire prodotti e servizi

Il titolare di marchio può dunque:

- *-* offrire esperienze virtuali al consumatore
- *-* offrire in vendita prodotti e servizi virtuali e reali

METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO



THE TIMES OF ISRAEL
9.11.2021



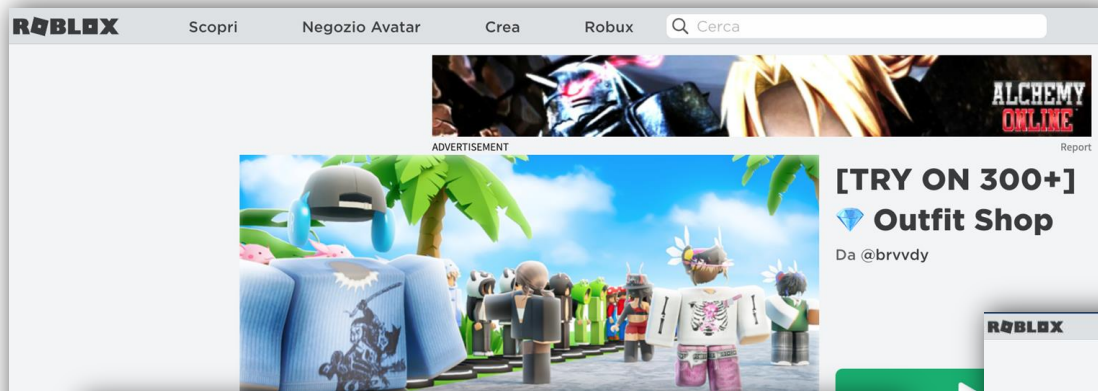
2017



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

I MARCHI NEL METAVERSO, ATTUALITA' E PROSPETTIVE – Luca F. Manfroï Giancarlo

METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO



Evento virtuale GUCCI
su piattaforma ROBLOX
17-31 maggio 2021

Item Name	Rarity	Wons Yesterday	Wons Always
Borsa a tracolla Gucci Horsebit 1955 (variante 1)	0.0% (Impossibile)	0	24060
Borsa a tracolla Gucci Horsebit 1955 (Variante 2)	0.0% (Impossibile)	0	30756
Borsa Geometrica Gucci (Variante 1)	0.0% (Impossibile)	0	20457
geob R15	0.0% (Impossibile)	0	23922



METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO

DIDAY.it TEST E PROVE INCHIESTE E REPORTAGE GUIDE PRODOTTI

Milan-Fiorentina è stata trasmessa anche nel metaverso

di **Messimiliano Di Marco** - 03/05/2022 15:39 14



Il 1° maggio hanno potuto vederla in The Nemesis alcuni utenti e solo in determinati territori. Secondo l'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, serve ad attirare la "generazione Z".

METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO

Che tipo di approccio dare alla tutela del marchio nel nuovo terreno di gioco del Metaverso?

La *best practice* al momento prevede in primis una revisione del portafoglio marchi al fine di :

- evidenziare “nuovi” prodotti/servizi di interesse
- considerare se la tutela in essere è adeguata
- procedere a **nuove tutele di marchio**



METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO

La classificazione di Nizza deve essere «adattata» alle esigenze contingenti dato che non può, per forza di cose, contemplare il peculiare ambito dei beni e servizi virtuali.

Il classico prodotto non può quindi essere rivendicato nella tradizionale classe di appartenenza, ad esempio le «scarpe» in classe 25 così da tutelare anche le c.d «scarpe virtuali».

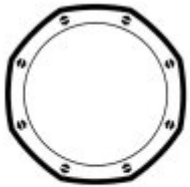
Per una corretta classificazione al momento si tiene conto del fatto che tali nuovi prodotti sono essenzialmente software e vengono distribuiti su piattaforme elettroniche, sulle medesime piattaforme è possibile mettere a disposizione dei consumatori servizi di vendita e/o di intrattenimento riguardo appunto beni virtuali.

Attualmente le classi di principale interesse per la tutela di un marchio in relazione a prodotti/servizi nel metaverso sono principalmente le classi 9, 35 e 41.



METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO

Audemars Piguet Holding SA



USPTO TRADEMARK NO. 97280893 (Dep 23.2.2022, in attesa di esame)

CLASS 9: Fungible and non-fungible token based goods and downloadable virtual goods, namely, timepieces and chronometric instruments for use online and in online virtual worlds

CLASS 35: Retail store services featuring virtual goods, namely, timepieces and chronometric instruments for use online and in online virtual worlds

CLASS 41: Entertainment services, namely, providing online, non-downloadable virtual timepieces and chronometric instruments for use in online virtual worlds created for entertainment process

METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO



Officine Panerai AG

USPTO TRADEMARK NO. 97208147 (Dep 07.1.2022, in attesa di esame)

CLASS 9: Downloadable digital watch faces; Downloadable files with digital models of watches and parts of watches, watch bracelets, watch dials, in particular for use in product development, product life cycle management, production and manufacturing (e.g. 3D printing), in the management of product data, in computer games and downloadable applications including mobile and/or tablets, in visual effects and visual simulations of all types; video games; downloadable applications, especially on mobile and/or tablets; **Non-fungible tokens; Digital collectibles software using block chain-based software technology and smart contracts;** digital collectibles and **downloadable virtual goods;** computer software for creating, accessing, managing, tracking, storing, sending, receiving and buying digital collectibles, crypto-collectibles and non-fungible tokens (NFTs); computer software for transaction marketplaces and registries using block chain-based and smart contract technology, none of which relate to food and beverage

METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO



YVES SAINT LAURENT PARFUMS

EUTMA NO. 018686312 (DEP 12.04.2022, IN ESAME)

CLASS 3: Perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations incorporating near field communication technology.

CLASS 9 Downloadable and recorded virtual goods, namely, **computer programs featuring perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations for use in the metaverse and other online virtual environments**; Downloadable multimedia files containing artwork, text, audio, and video relating to perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, **hair care preparations and hair color preparations authenticated by non-fungible tokens (NFTs)**; Downloadable computer software for the creation, production and modification of digital skins and makeup looks for access and use in the metaverse and other virtual online environments; ...

METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO

Downloadable mobile application software for ordering perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations; Near field communication tags for interacting with mobile applications to obtain information concerning perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations; Near field communication tags for marketing and authentication of perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations.


CLASS 35: Online retail store services featuring virtual goods, namely, perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations; Retail store services featuring virtual goods, namely, perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations for use in online virtual environments.

CLASS 41: Entertainment services, namely, **providing on-line, non-downloadable virtual perfumery**, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations, digital skins and makeup looks **for use in virtual environments, created for entertainment purposes.**



METAVERSO - TUTELA DEL MARCHIO

Meta Platforms, Inc. - Marchi dell'Unione Europea

	NO. 018650026 DEP. 7.2.2022	IN ESAME	9, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45
META	NO. 018632007 DEP. 31.12.2021	IN ESAME	9, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45
META HORIZON	NO. 018631706 DEP. 31.12.2021	IN ESAME	9, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45
PORTAL	NO. 018335003 REG. 05.0502020	REGISTRATO	9

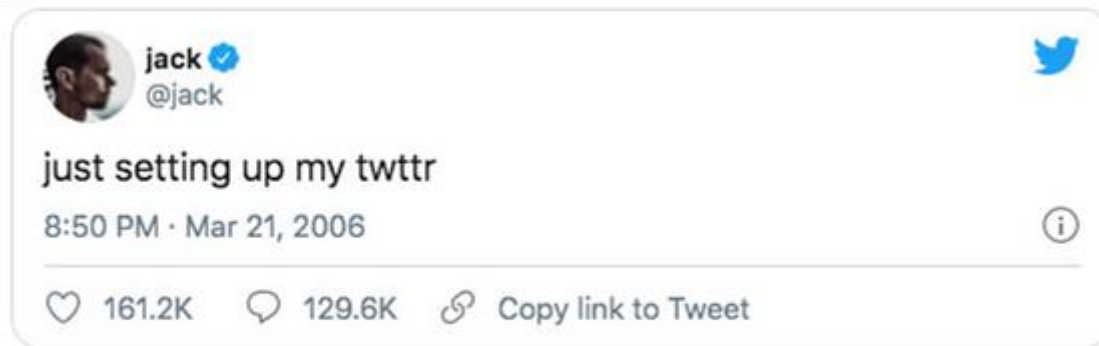
METAVERSO - NFT ?



Non Fungible Token (NFT) - Certificato digitale non duplicabile che attesta l'originalità e la proprietà univoca di un bene fisico o digitale, registrata su file crittografati inalterabili (tecnologia blockchain) contenenti metadati identificativi e descrittivi. Originali e non interscambiabili – a differenza di alcune tipologie di token come per la moneta elettronica, fungibile per sua stessa natura -, dal secondo decennio del 21° secolo il loro impiego è in **ampia espansione in specifiche applicazioni nel campo dei giochi online, del collezionismo digitale e della cryptoart, di cui garantiscono autenticità tracciandone in forma immodificabile i passaggi di proprietà**. Con un mercato globale (comprendente, tra gli altri, videogiochi, avatar, utilities, musica, proprietà immobiliari virtuali e opere cinematografiche) attestato intorno ai 10,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021 e in crescita costante, gli NTF si sono imposti con amplissima risonanza nell'arte digitale, nel cui ambito consentono di decentralizzare il processo di esposizione e commercializzazione, fornendo massime garanzie alla tutela del diritto d'autore e garantendo l'accesso a mercati di avanguardia. Al 2022 la creazione di NFT avviene prevalentemente attraverso un portafoglio digitale (wallet) sulla piattaforma blockchain Ethereum, che utilizza lo standard token ERC721 e la cui criptovaluta Ether (ETH) rappresenta la seconda moneta virtuale per capitalizzazione dopo i bitcoin.



METAVERSO - NFT ?



Nel dicembre 2020 Jack Dorsey crea l’NFT dell’immagine del primo Tweet, pochi mesi dopo ceduto per circa **2.9 milioni di USD**.

Attualmente sulla piattaforma di scambio di NFT “OPENSEA” le offerte per tale NFT rimesso in vendita dal titolare non superano i **30 mila USD**.

METAVERSO - NFT ?



NFT attualmente proposto in asta per quasi **36 milioni di USD**

Bored Ape Yacht Club #648

Owned by [JimmyLi](#) 65.4K views 344 favorites

Sale ends June 16, 2022 at 11:41am GMT+2

Current price
18.880 (\$36.832.803,20)

[Buy now](#) [Make offer](#)

[Price History](#)

All Time All Time Avg. Price
87,845

METAVERSO - NFT ?

18 MAGGIO 2022 16:45

Arte, aggiudicato per 23 milioni di euro a Parigi un disegno di Michelangelo

Secondo gli esperti, il disegno realizzato in gioventù è il primo nudo attribuito al maestro italiano del Rinascimento



Asta da record, aggiudicato per 23 milioni di euro un disegno di Michelangelo



Christie's Paris 1 di 3



INGRANDISCI

METAVERSO - NFT ?

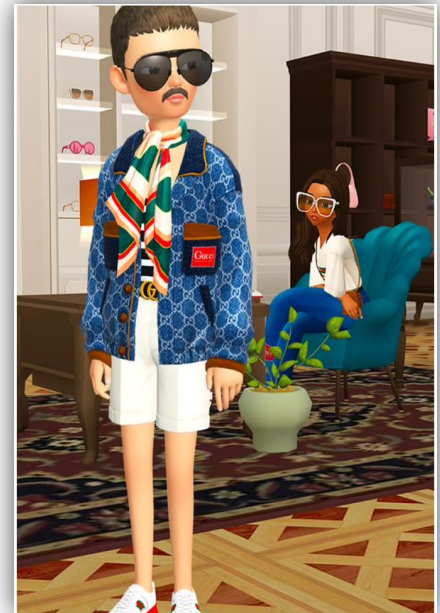
L'NFT è un **elemento essenziale** che permette al consumatore di poter acquistare in senso proprio la titolarità di un bene virtuale.

GUCCI ha stretto una collaborazione con ZEPETO, l'app e social media in cui è possibile personalizzare gli avatar e creare mondi immaginari.

Gli accessori a marchio GUCCI vengono venduti come NFT



Borsa venduta a fine asta per circa USD 10.000



METAVERSO - NFT ?



Winning Bid

351.384 wETH

\$1,194,705.60

UNXD.

Collezione Genesi

The Glass Suit

Edition 1 of 1



Digital



Physical



Experiential

Created By



@dolcegabbana

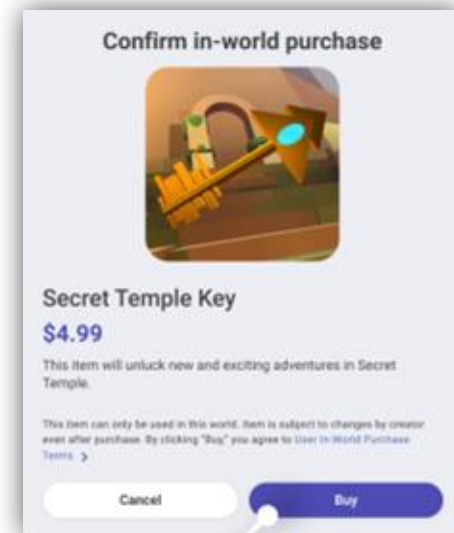
Owned By



@bosonprotocol

Personally designed by Domenico Dolce and Stefano Gabbana, The Glass Suit was inspired by a unique shared dream that the designers had, which gave birth to the suit and two dresses. This spectacular piece of wearable, sculptural art took thousands of hours to create by hand across both the physical and digital versions. The physical suit involved eight different seamstresses working across more than 3 months.

METAVERSO - NFT ?



Meta di recente ha dichiarato che nella iniziale fase di test gli acquisti sul proprio metaverso vedranno una commissione di quasi il 50%.

METAVERSO – CASI PRATICI DI TUTELA

GUCCI

USPTO NO. 97112038

IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, handbags, laptop bags, backpacks, luggage, briefcases, art, toys, jewelry, watches, hair accessories, pet collars, accessories and charms for use in online virtual worlds

IC 035. US 100 101 102. G & S: Retail store services featuring virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, handbags, laptop bags, backpacks, luggage, briefcases, art, toys, jewelry, watches, hair accessories, pet collars, accessories and charms for use in online virtual worlds

IC 041. US 100 101 107. G & S: Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, handbags, laptop bags, backpacks, luggage, briefcases, art, toys, jewelry, watches, hair accessories, pet collars, accessories and charms for use in virtual environments created for entertainment purposes

Filing Date **November 6, 2021**



Owner (APPLICANT) HOLMES, FENESHA AMANA INDIVIDUAL UNITED STATES 2411 GABLE HOLLOW LANE KATY TEXAS 77450



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

I MARCHI NEL METAVERSO, ATTUALITA' E PROSPETTIVE – Luca F. Manfroï Giancarlo

METAVERSO – CASI PRATICI DI TUTELA

STATUS	DOCUMENTS ?	Download	Print Preview
Generated on: This page was generated by TSDR on 2022-05-03 11:26:54 EDT			
Mark: GUCCI			
US Serial Number:	97112038	Application Filing Date:	Nov. 06, 2021
Register:	Principal		
Mark Type:	Trademark, Service Mark		
TM5 Common Status	LIVE/APPLICATION/Awaiting Examination		
Descriptor:		The trademark application has been accepted by the Office (has met the minimum filing requirements) and has not yet been assigned to an examiner.	
Status:	New application will be assigned to an examining attorney approximately 6 months after filing date.		
Status Date:	Nov. 10, 2021		

METAVERSO – CASI PRATICI DI TUTELA

PRADA USPTO NO. 97112038

IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, handbags, laptop bags, backpacks, luggage, briefcases, art, toys, jewelry, watches, hair accessories, pet collars, accessories and charms for use in online virtual worlds

IC 035. US 100 101 102. G & S: Retail store services featuring virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, handbags, laptop bags, backpacks, luggage, briefcases, art, toys, jewelry, watches, hair accessories, pet collars, accessories and charms for use in online virtual worlds

IC 041. US 100 101 107. G & S: Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, handbags, laptop bags, backpacks, luggage, briefcases, art, toys, jewelry, watches, hair accessories, pet collars, accessories and charms for use in virtual environments created for entertainment purposes

Filing Date **November 6, 2021**



Owner (APPLICANT) MOHAMMED, REATH INDIVIDUAL UNITED STATES 7536 BULLER ROAD
PATTISON TEXAS 77423



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

I MARCHI NEL METAVERSO, ATTUALITA' E PROSPETTIVE – Luca F. Manfroï Giancarlo

METAVERSO – CASI PRATICI DI TUTELA

STATUS	DOCUMENTS ?	Download	Print Preview
Generated on: This page was generated by TSDR on 2022-05-03 11:34:33 EDT			
Mark: PRADA			
US Serial Number:	97112054	Application Filing Date:	Nov. 06, 2021
Register:	Principal		
Mark Type:	Trademark, Service Mark		
TM5 Common Status Descriptor:		LIVE/APPLICATION/Awaiting Examination	
Status:	The trademark application has been accepted by the Office (has met the minimum filing requirements) and has not yet been assigned to an examiner.		
Status Date:	Nov. 10, 2021		
New application will be assigned to an examining attorney approximately 6 months after filing date.			

METAVERSO – CASI PRATICI DI TUTELA

La tutela tradizionale del marchio di per sé non garantisce in alcun modo la tutela contro l'uso e/o registrazione del medesimo marchio per prodotti e servizi «virtuali».

La contraffazione di un marchio per un prodotto/servizio «fisico» attraverso l'uso del medesimo marchio per prodotti/servizi virtuali non è, ad oggi, recepita dall'Ordinamento (in Italia od in EU)

Al momento non ci sono elementi di Giurisprudenza tali da poter definire una linea per il futuro, è tuttavia verosimile attendersi un futuro adeguamento a livello legislativo ed un ricorso soprattutto agli strumenti giudiziali e stragiudiziali in tema di concorrenza sleale, dato che, per il momento, sono i «grandi» nomi ad essere coinvolti dalle prime azioni «illecite».

METAVERSO – CASI PRATICI DI TUTELA



USPTO 97095944



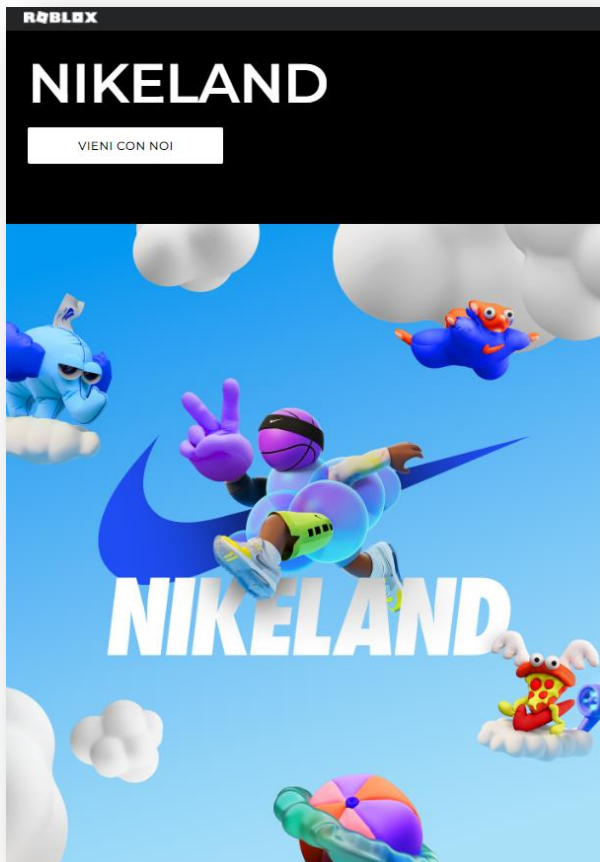
USPTO 97096366

DEP 27.10.21 (INESAME)

Class 9 Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online and in online virtual worlds

Class 41 Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use in virtual environments

METAVERSO – CASI PRATICI DI TUTELA



Arricchisci il tuo avatar con
l'attrezzatura Nike

Sblocca tonnellate di scarpe, vestiti, e accessori per completare il tuo look.



METAVERSO – CASI PRATICI DI TUTELA

Nel gennaio 2022 StockX mette in vendita alcuni NFT di scarpe NIKE connessi non solo alla vendita dell'esemplare reale ma anche ad ulteriori benefici come accesso privilegiato ad eventi/offerte...il tutto senza alcuna autorizzazione di NIKE INC che fa causa per contraffazione di marchio e concorrenza sleale, il caso è pendente.



UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

NIKE, INC.,

Plaintiff,

v.

STOCKX LLC,

Defendant.

Case No. 22-cv- 983 _____

COMPLAINT

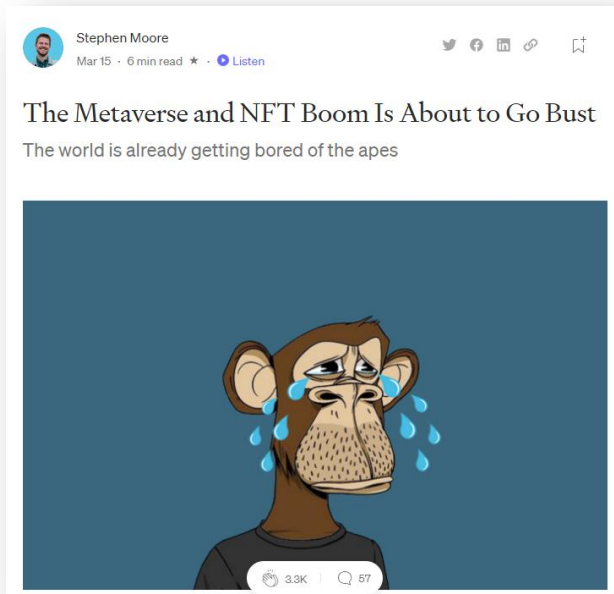
JURY TRIAL REQUESTED

Plaintiff Nike, Inc. ("Nike" or "Plaintiff") for its Complaint against Defendant StockX LLC ("StockX" or "Defendant") for trademark infringement, trademark dilution, and related causes of action alleges as follows:

PRELIMINARY STATEMENT

1. This lawsuit arises from Defendant StockX's unauthorized and infringing use of Nike's famous marks in connection with StockX's entry into the Non-Fungible Token market. Non-Fungible Tokens or "NFTs" have quickly become pervasive in their use by brand owners

METAVERSO - PROSPETTIVE



Forbes

Interest In NFTs And The Metaverse Is Falling Fast

Paul Tassi Senior Contributor 

News and opinion about video games, television, movies and the internet.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

GRAZIE

Luca Manfroi Giancarlo
manfroi@dragotti.com



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN